LIM THYE CHEE (BERNIAGA SEBAGAI SYARIKAT SYABAS)

lwn.

YAP KOON SUN DAN 3 LAGI

MAHKAMAH TINGGI MALAYA, MELAKA
DATUK WIRA HJ. MOHD NOOR BIN HJ. AHMAD H
[USUL PEMULA NO. 32-12-1988]
2 DISEMBER 1994

***CAP DAGANG**: Akta Cap Dagang 1976 ss. 14, 25 & 45 - Permohonan untuk memadam cap dagang dari Buku Daftar Cap Dagang - Samada pemohon pihak yang terkilan - Samada pemohon pencipta cap dagang yang dipertikaikan - Samada wujud kemungkinan cap dagang yang digunakan responden menimbulkan kekeliruan di kalangan pengguna.*

Plaintif berniaga sebagai pembuat dan penjual belacan dan cincalok dengan menggunakan Cap Ambai sebagai cap dagangnya. Pada tahun 1984 plaintif memohon kepada Pendaftar Cap Dagang untuk mendaftarkan cap dagangnya itu. Pada tahun 1987 plaintif mendapati bahawa responden telah mendaftarkan cap dagang yang sama rekabentuk dengan cap dagang Cap Ambainya, bagi perniagaan barangan dalam kelas yang sama iaitu "paste of fish or prawn", dan cap dagang responden tersebut telah didaftarkan di dalam Buku Daftar Cap Dagang sebagai Cap Dagang Cap Ambai No. M/96738. Plaintif terkilan dengan perbuatan responden dan dengan itu memohon remedi dibawah s. 45 Akta Cap Dagang 1976 untuk perintah, antara lain, supaya cap dagang responden dipadamkan dari Buku Daftar Cap Dagang. Plaintif berhujah bahawa beliau berhak mendaftarkan cap dagang yang dipertikaikan itu kerana cap dagang itu dicipta oleh mendiang bapanya dan bahawa beliau telah menggunakannya selama beberapa tahun.

Soal penting yang timbul ialah samada plaintif merupakan pihak terkilan (aggrieved person) di bawah s. 45 Akta Cap Dagang 1967 dan jika demikian, samada Cap Dagang No. M/96738 itu patut dipadamkan dari Buku Daftar Cap Dagang berdasarkan ss. 14, 25 atau 45 Akta.

Diputuskan:

[1] Plaintif telah membuktikan bahawa beliau menggunakan cap dagang yang sama seperti yang digunakan oleh responden bagi perniagaan kelas yang sama. Oleh yang demikian, plaintif adalah pihak yang terkilan atau "aggrieved party" dan oleh itu layak membuat permohonan di bawah s. 45 Akta itu.

[2] Plaintif telah membuktikan atas imbangan kebarangkalian bahawa cap dagang Cap Ambai berkenaan telah diwarisi oleh plaintif dari mendiang bapa beliau, pencipta sebenar cap dagang tersebut. Oleh itu berdasarkan s. 25(1) Akta plaintif berhak memohon supaya ianya didaftarkan.

[3] Belacan dan cincalok buatan plaintif telah dipasarkan secara meluas di Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Adalah jelas bahawa plaintif telah pun mempunyai satu reputasi di kalangan masyarakat umum. Dengan itu wujud kemungkinan bahawa cap dagang responden yang didaftarkan itu akan betul-betul menimbulkan kekeliruan di khalayak pengguna-pengguna barangan-barangan berkenaan. Oleh itu plaintif berhak kepada remedi yang dipohonnya itu berdasarkan s. 14(a) Akta.

[4] Responden tidak dapat membuktikan atas imbangan kebarangkalian yang mereka menjalankan perniagaan belacan dan cincalok. Ini adalah kerana terbukti bahawa Perniagaan Kan Seng yang telah didaftarkan dan memulakan perniagaannya hanya sebagai "making all kinds of foodstuffs, fruits,sweets, candies and biscuits" dan bukan belacan dan cincalok. Oleh yang demikian pendaftaran cap dagang responden telah dibuat tanpa alasan yang cukup dan pendaftaran itu adalah salah jika dibiar berada dalam Daftar. Cap Dagang Cap Ambai No. 96738, dengan itu, patut dipadamkan dari Buku Daftar Cap Dagang.

[Permohonan dibenarkan]

Kes-kes yang dirujuk:
Daiquiri Rum Trade Mark, 1969 RPC 600 ms. 615 ***(dirujuk)***
*Bali Trade Mark [1969] RPC 472****(diikuti)***
Re: Powell's Trade Mark [1894] AC 8 ***(dirujuk)***

Perundangan yang dirujuk:
Akta Cap Dagang 1976, ss. 14, 25, 37, 45

Sumber lain yang dirujuk:
Kerly's Law of Trade Marks, Edisi II ms. 166

Bagi pihak pemohon - K.M. Sinniah; T/n. Chew, Wan & Co.
Bagi pihak responden-responden - Azlinda bte Zakariah; T/n. K. Sila Dass & Partners

PENGHAKIMAN

Hj. Mohd Noor bin Hj. Ahmad H:

Ini adalah satu permohonan di bawah s. 45 Akta Cap Dagang 1976 (selepas ini disebut sebagai 'Akta itu') untuk satu perintah supaya cap dagang Cap Ambai no. M/96738 dalam Buku Daftar Cap Dagang yang didaftarkan di bawah kelas 30 dipadamkan atau secara alternatif daftar itu dibetulkan dengan memotong daripadanya spesifikasi barangan untuk tujuan cap dagang didaftarkan mengenai 'paste of prawn or fish' dan semua bahagian lain berkaitan dengannya.

Secara ringkas, fakta-fakta kes adalah seperti berikut;-

Pemohon telah mendaftar perniagaannya pada 7 September di bawah nama Syarikat Syabas dan telah menjalankan perniagaannya sebagai pembuat dan penjual belacan dan cencalok di no. 2993, Pantai Kundor, Tanjong Kling, Melaka. Perniagaan ini telah diwarisi oleh beliau dari bapanya. Pada 18 Oktober 1984 pemohon telah membuat permohonan untuk mendaftarkan cap dagang Cap Ambai yang mana menurut beliau telah digunakan oleh bapanya sejak 1977 apabila bapanya menjalankan perniagaannya yang sama di bawah nama "Hock Heng". Pada tahun 1987, setelah membuat carian, pemohon mendapati bahawa responden-responden telahpun membuat permohonan untuk mendaftarkan cap dagang Cap Ambai yang sama rekabentuk dengan cap dagang pemohon yang mana permohonan responden-responden itu telahpun diterima dan didaftarkan oleh Pendaftar Cap Dagang Malaysia. Oleh itu, pemohon telah memohon satu remedi melalui s. 45 Akta itu. Seksyen 45 berbunyi seperti berikut:

> 45(1) Subject to the provision of this Act:
>
> (a) the Court may on the application in the prescribed manner of any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the Registrar of any entry or by any entry made in the Register without sufficient cause or by any entry wrongfully remaining in the Registrar, or by any entry in the Register, make such order for making, expunging or varying such entry as it thinks fit;

Isu-isu yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah seperti berikut:

(1) samada pemohon ialah pihak terkilan ("aggrieved person") di bawah s. 45 Akta itu dan

(2) samada cap dagang no. M/96738 patut dipadamkan dari Buku Daftar Cap Dagang berdasarkan s. 14, 25 dan 45 Akta itu.

Isu (1)

Peguam bagi pihak pemohon membuat hujahan bahawa anakguamnya ialah pihak terkilan ("aggrieved person") kerana beliau menjalankan pernigaannya membuat dan menjual cencalok dan belacan sebagai pemborong dan penjual runcit dan beliau telah dan masih menggunakan "cap Ambai" sebagai cap dagangannya. Keterangan pemohon di dalam afidavitnya bahawa beliau dan mendiang bapanya telah menjalankan perniagaan belacan dan cencalok semenjak 1977 disokong oleh afidavit-afidavit yang diikrarkan oleh saksi-saksi pemohon.

Peguam responden pula menafikan bahawa pemohon adalah seorang terkilan atas alasan bahawa pemohon adalah peniaga di dalam perniagaan belacan dan cencalok tidak konklusif untuk membuatkan cap dagang responden-responden yang telah didaftarkan itu dikeluarkan dan dibatalkan dari Daftar Cap Dagang.

Kerly's Law of Trade Marks, Edisi II di mukasurat 166 baris kedua berbunyi:

> The person who are aggrieved are, it is held, all persons who are in some way or other substantially interested in having the mark removed - where it is a question of removal - from the Register, including all persons who would be substantially damaged if the mark remained, and all trade rivals over whom an advantage was gained by a trader who was getting the benefit of a registered trade mark to which he was not entitled.

Di bahagian bawah mukasurat yang sama, pengarang-pengarang **Kerly's Law of Trade Marks** telah merujuk kepada pernyataan Lord Herschell dalam *Re: Powell's Trade Mark* [1894] AC 8 yang berbunyi:

> ... the fact that a trader deals in the same class of goods and could use the mark, was *prima facie* sufficient evidence of his being aggrieved. This could only be displaced by the person who registered the mark, upon whom the onus lay, showing that there was no reasonable probability that the objector would have used it, although he were free to do so.

Lord Pearce dalam kes *Daiquiri Rum Trade Mark*, 1969 RPC 600 di mukasurat 615 berkata -

> ...At common law a trader could ask the Courts to protect him from the improper use of his mark by others who would pass off their goods as his. But to do this he had to establish by cogent evidence from the purchasing public and the trade that the mark had come to denote his goods and his alone. To avoid the paraphernalia of proof and to help traders by enabling them to see more clearly where they stood in respect of particular marks the Trade Marks Acts were passed. It is, and was intended to be, a great advantage to a trader to have his mark registered under the Act. That advantage to him is to some extent a corresponding disadvantage to his rivals. He was only intended to have it if the necessary qualifications are fulfilled. If theyare not, the mark is not to be entered on the register. If it subsequently appears that it is wrongly entered on the register, it is to be removed. For to permit it to remain would give him, at the expense of his rivals an advantage to which he is not entitled. Thus, the general intention and the policy of the Act show, I think, that Parliament intended the words to have a wide meaning. If an erroneous entry gives to his rival a statutory trade advantage which he was not intended to have, any trader whose business is, or will probably be, affected thereby is "aggrieved" and entitled to ask the error should be corrected.

Saya berpendapat bahawa pemohon perlu membuktikan bahawa beliau telah menggunakan cap dagang yang sama seperti yang digunakan oleh responden-responden. Dari keterangan secara afidavit yang diberi oleh beberapa orang saksi pemohon yang terdiri dari pembeli borong, penjual runcit dan penjual bahan mentah yang masih berurus dengan pemohon, Mahkamah berpuashati bahawa pemohon menggunakan cap dagang yang sama seperti yang digunakan oleh responden-responden bagi perniagaan kelas yang sama. Oleh yang demikian, pemohon adalah pihak yang terkilan ("aggrieved party") dan oleh itu layak membuat permohonan di bawah s. 45 Akta itu.

Isu (2)

Pemohon merujuk kepada beberapa peruntukan Akta itu di dalam penghujahannya. Pemohon memohon menghapuskan catitan nombor M/96738 berdasarkan 3 alasan iaitu:

(a) Seksyen 25

Seksyen 25(1) berbunyi seperti berikut

> 25(1) Any person claiming to be the proprietor of a trade mark used or proposed to be used by him may make application to the Register for the registration of that mark in part A or part B of the Registrer in the prescribed manner.

Pemohon berhujah melalui afidavitnya di lampiran (2) bahawa pencipta cap dagang yang dipertikaikan ini adalah ciptaan mendiang bapa beliau. Bapa pemohon sendiri telah mengikrarkan dan menyatakan melalui afidavitnya di lampiran (2) eksibit LTC-7 bahawa beliaulah pencipta cap dagang tersebut. Melalui eksibit-eksibit LTC-2, LTC-3, LTC-5 dan LTC-6 di lampiran (2), pemohon memajukan salinan-salinan inbois oleh syarikat pembuat plastik pembalut yang membuat rujukan kepada "Cap Ambai". 9 orang saksi pemohon juga melalui afidavit-afidavit mereka mengatakan mereka ada hubungan perniagaan dengan bapa pemohon dan pemohon sendiri dan tanda Cap Ambai ada kaitan dengan barangan keluaran pemohon. Pemohon merujuk kepada hujah responden-responden di perenggan 3 lampiran (17) yang mengatakan bahawa dia ialah tuanpunya asal cap dagang tersebut dan berhujah bahawa responden-responden tidak mengemukakan bukti untuk menunjukkan bagaimana beliau memperolehi cap dagang tersebut atau bukti bahawa responden-responden menjalankan perniagaan berkaitan dengan belacan dan cencalok. Walaupun responden-responden telah berikrar dan menyatakan bahawa bapa mereka telah membeli beg plastik dari Chan Teti pada tempoh 1970-1976 dan Chan Teti telah mempastikan bahawa dia menjalankan perniagaan di bawah nama South Malaya Plastic, akan tetapi 5 inbois yang telah dikemukakan oleh responden-responden bagi tempoh 1976-1977 bukanlah inbois dari South Malaya Plastic akan tetapi daripada South Malaya Polythene Agency dan lagi, telah dibuktikan bahawa South Malaya Plastic didaftarkan pada 1978 manakala South Malaya Polythene Agency didaftarkan pada 1981. Pihak responden-responden telah mempersoalkan inbois-inbois yang difailkan oleh pemohon melalui eksibit-eksibit LTC-2, LTC-3, LTC-5 dan LTC-6 di lampiran (2) atas alasan inbois-inbois tersebut hanya merujuk kepada "belacan Cap Ambai" sahaja dan tidak memperlihatkan rupa cap dagang tersebut. Kepada hujah responden-responden ini pemohon menyatakan bahawa afidavit T. S. Chionh di lampiran (45) yang diikrarkan melampirkan contoh cap dagang yang digunakan oleh pemohon (eksibit TSC-1).

Oleh yang demikian, Mahkamah berpuashati bahawa pemohon telah membuktikan atas imbangan kebarangkalian bahawa pencipta cap dagang yang dipertikaikan itu adalah ciptaan bapa pemohon yang diwarisi oleh pemohon. Oleh itu pemohon berhak memohon supaya ianya didaftarkan.

(b) Seksyen 14

Seksyen 14 berbunyi seperti berikut

> 14. A mark or part of a mark shall not be registered as a trade mark -
>
> (a) if the use of which is likely to deceive or cause confusion to the public or would be contrary to law; and
>
> (b) if it contains or comprises any scandalous or offensive matter or would otherwise not be enttiled to protection by any Court of law

Seksyen kecil (a) adalah relevan

Pemohon berhujah bahawa belacan dan cencalok buatannya dipasarkan di Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur dan Singapura. Atas dasar ini pemohon telah mempunyai satu reputasi di kalangan masyarakat umum. Ada di antara saksi-saksi yang menfailkan afidavit sokongan mengikrarkan bahawa mereka telah dan masih menjual belacan dan cencalok Cap Ambai buatan pemohon selama 16-17 tahun. Berdasarkan kemungkinan wujud bahawa pengguna akan terkeliru dengan barang-barang buatan pemohon dan barang-barang buatan responden-responden maka pemohon menyatakan s.14 terpakai. Pemohon juga berhujah bahawa cap dagang didaftarkan oleh responden-responden di bawah kelas 30 iaitu "Paste of Fish or Prawn" (lampiran (19) eksibit YKS-1) adalah serupa dengan cap dagang yang telah dan sedang digunakan oleh pemohon. Pemohon juga seterusnya berhujah bahawa dengan mengambilkira injunksi yang diperintahkan terhadap syarikat milik responden kedua atas permohonan oleh pemohon dan fakta bahawa responden kedua adalah adik dan rakan kongsi Syarikat Perusahaan Makanan Kan Seng, kemungkinan bahawa pengguna akan terkeliru memang wujud.

Pihak responden-responden pula berhujah bahawa afidavit yang diikrarkan oleh saksi-saksi pemohon adalah tanpa sebarang bukti yang kukuh. Mengikut responden-responden tidak seorang pun daripada pembuat afidavit-afidavit tersebut menyatakan mereka telah terkeliru atau dikelirukan oleh persamaan di antara cap dagang pemohon dan cap dagang responden-responden.

Lord Upjohn J dalam kes *Bali Trade Mark* [1969] RPC 472 (perenggan 6 dan 7) berkata:

> It is sufficient if the result of registration of the mark will be that a number of persons will be caused to wonder whether it might be the case that two products come form the same source. It is sufficient if the ordinary person entertains as reasonable doubt, but the Court has to be satisfied not merely that there is a possibility of conclusion of the mark which is sought to put on the registrer, and so *mutatis mutandis* when it is sought to expunge a mark.

Dari bukti secara afidavit, Mahkamah berpuashati bahawa pemohon telah membuktikan atas imbangan kebarangkalian bahawa cap dagang responden-responden yang didaftarkan itu akan betul-betul menimbulkan kekeliruan di khalayak pengguna-pengguna barangan-barangan berkenaan (that there is a real tangible danger of confusion amongst the users of the product).

(c) Seksyen 45

Soalnya sekarang ialah samada pendaftaran cap dagang responden-responden telah dibuat tanpa alasan yang cukup (sufficient cause) atau pendaftaran yang salah patut dibiarkan berada dalam Daftar (entry wrongfully remaining in the Register).

Tadi saya telah memutuskan bahawa:

(i) Pemohon adalah pihak yang terkilan dan oleh itu, layak membuat permohonan di bawah s. 45 Akta itu

(ii) Cap dagang yang dipertikaikan itu adalah ciptaan mendiang bapa pemohon dan oleh itu, pemohon berhak memohon supaya ianya didaftarkan.

(iii) Cap dagang responden-responden yang didaftarkan itu akan betul-betul menimbulkan kekeliruan di khalayak pengguna-pengguna barangan-barangan berkenaan.

Satu lagi faktor yang memihak pemohon ialah responden-responden tidak dapat membuktikan atas imbangan kebarangkalian yang mereka menjalankan perniagaan belacan dan cencalok. Ini adalah kerana terbukti bahawa Perniagaan "Kan Seng" yang telah didaftarkan dan memulakan perniagaannya pada 1 Mei 1972 menyenaraikan jenis-jenis perniagaannya hanya sebagai "making all kinds of foodstuffs, fruits, sweets, candies and biscuits" dan bukan khususnys belacan dan cencalok.

Oleh yang demikian, Mahkamah berpuashati bahawa pendaftaran cap dagang responden-responden telah dibuat tanpa alasan yang cukup dan/atau pendaftaran itu adalah salah jika dibiar berada dalam Daftar.

Saya berpendapat bahawa peruntukan s. 37 Akta itu tidak terpakai kerana permohonan pemohon dibuat dalam tempoh 7 tahun iaitu, cap dagang responden-responden didaftarkan pada 18 September 1982 manakala permohonan pemohon dibuat pada 17 September 1988. Saya bergantung kepada yang disebut di mukasurat 164 **Kerly's on the Law Trade Marks** 1983 yang berbunyi seperti berikut:

> The conclusive presumption of validity after seven years extends only to the original registration of the mark, and not to subsequent assignments or other subsequent entries and is limited to part A marks.
>
> If an application to rectify the Register is dated before the expiration of seven years, the validity of the original registration can be questioned although the application is not finally heard until after the seven years.

Seksyen 37 berbunyi seperti berikut:

> In all legal proceedings relating to a trade mark registered in part A of the Register (including applications under s. 45) the original registration of the trade mark under this Act shall, after the expiration of seven years from the date hereof, be taken to be valid in all respects unles it is shown -
>
> (a) that the original registration was obtained by fraud;
>
> (b) that he trade mark offends against s. 14; or
>
> (c) that the trade mark was not, at the commencement of the proceedings, distinctive of the goods of the registered proprietor.

Oleh yang demikian, perintah dibuat supaya cap dagang Cap Ambai no. M/96738 dipadamkan seluruhnya dari Buku Daftar Cap Dagang, dan kos kepada pemohon.